



*Desk "Assistenza e Tutela della Proprietà Intellettuale e Ostacoli al Commercio"*

*ICE Pechino*

### **Rapporto di approfondimento sulla revisione della Legge sui marchi della Repubblica Popolare Cinese e le implicazioni per le imprese straniere**

Il 27 dicembre 2025 il Comitato Permanente dell'Assemblea Nazionale del Popolo della Repubblica Popolare Cinese ha pubblicato una bozza di revisione della legge sui marchi, introducendo una serie di modifiche destinate a incidere in modo significativo sul sistema di tutela della proprietà intellettuale nel Paese. L'intervento normativo si inserisce nel più ampio processo di rafforzamento della protezione dei diritti di proprietà industriale e di contrasto alle pratiche abusive, in un contesto in cui il mercato cinese riveste un ruolo sempre più strategico per le imprese straniere, incluse quelle italiane.

Il presente rapporto fornisce un'analisi sintetica, ma completa delle principali novità introdotte dalla proposta di riforma, con particolare riferimento al rafforzamento degli strumenti di contrasto ai depositi in malafede, ai nuovi poteri attribuiti all'autorità amministrativa e alle implicazioni operative per le imprese italiane che operano o intendono operare nel mercato cinese.

#### **Contesto e finalità della riforma**

La revisione proposta rappresenta un ulteriore passo nel processo di rafforzamento del sistema cinese di tutela della proprietà intellettuale, già oggetto di interventi significativi negli ultimi anni. Pur mantenendo l'impostazione generale della legge vigente, risalente alla revisione del 2019, il legislatore introduce strumenti più incisivi per contrastare gli abusi e migliorare l'efficacia delle procedure amministrative.

L'obiettivo principale della riforma è quello di aumentare la certezza del diritto e di riequilibrare il sistema a favore dei titolari legittimi dei marchi, attraverso una maggiore chiarezza dei criteri applicativi e un rafforzamento dei poteri delle autorità competenti. In

particolare, la proposta mira a rendere più efficace il contrasto ai depositi in malafede, che costituiscono una delle principali criticità del sistema attuale.

### **Rafforzamento del contrasto ai depositi in malafede e poteri dell'autorità amministrativa**

Uno degli aspetti più rilevanti della riforma riguarda il rafforzamento degli strumenti di contrasto ai depositi di marchio effettuati in malafede. La proposta introduce criteri più dettagliati per qualificare tali condotte come abusive, consentendo una valutazione più precisa delle circostanze in cui un deposito possa essere considerato illegittimo e, conseguentemente, facilitandone l'invalidazione. Parallelamente, vengono previste sanzioni specifiche per i depositi abusivi, le quali non solo svolgono una funzione deterrente, ma possono essere utilizzate anche come parametro per la quantificazione del risarcimento del danno in favore del legittimo titolare del marchio. Un ulteriore intervento riguarda il divieto esplicito di registrare marchi in numero eccedente le normali esigenze produttive. Questa disposizione è chiaramente indirizzata a contrastare il fenomeno dei depositi massivi, tipico dei soggetti che operano sistematicamente attività di *trademark squatting*.

In tale contesto si inserisce peraltro anche il rafforzamento dei poteri del *China National Intellectual Property Administration* (CNIPA), al quale viene riconosciuta la facoltà di avviare d'ufficio procedure di invalidazione o cancellazione dei marchi registrati in modo abusivo o privi di uso effettivo.

Questo rafforzamento del ruolo dell'autorità amministrativa rappresenta un elemento innovativo, in quanto consente un intervento più tempestivo contro le registrazioni irregolari, senza dover necessariamente attendere l'iniziativa del titolare del diritto leso.

Tuttavia, tale previsione presenta anche profili di attenzione per le imprese straniere. Il potere di cancellazione per non uso implica infatti che i titolari debbano dimostrare un utilizzo effettivo del marchio in Cina entro un determinato periodo, generalmente pari a tre anni dalla registrazione. In assenza di tale utilizzo, il marchio potrebbe essere oggetto di cancellazione, anche su iniziativa dell'autorità.

### **Impatto pratico per le imprese italiane**

Nella pratica professionale, il fenomeno del *trademark squatting* continua a rappresentare una delle principali sfide per le imprese italiane che intendono operare in Cina. Soggetti locali monitorano sistematicamente i marchi stranieri di successo e procedono al loro deposito preventivo, sfruttando il principio del *first-to-file* che caratterizza il sistema cinese.

Le conseguenze economiche per i legittimi titolari possono essere rilevanti. Le imprese si trovano spesso costrette a scegliere tra il riacquisto del marchio a costi elevati, l'avvio di contenziosi complessi e incerti, o la rinuncia al proprio brand originario nel mercato cinese, con conseguente perdita di valore e di investimenti in termini di marketing e reputazione.

La riforma introduce strumenti più efficaci per contrastare tali pratiche, ma non elimina il rischio alla radice. Il principio del *first-to-file* rimane infatti invariato e continua a premiare il soggetto che per primo procede al deposito.

Alla luce del nuovo quadro normativo, assume pertanto un'importanza ancora maggiore un approccio strategico e proattivo alla gestione dei diritti di proprietà intellettuale.

La registrazione preventiva del marchio rappresenta il primo e fondamentale strumento di tutela. Le imprese non dovrebbero attendere l'ingresso effettivo nel mercato cinese per procedere al deposito, ma anticipare tale fase, includendo non solo il marchio denominativo, ma anche le versioni figurative e le eventuali traslitterazioni in caratteri cinesi.

Al contempo, la possibilità di dimostrare l'uso pregresso del marchio assume un valore rafforzato. La normativa continua, infatti, a riconoscere tutela ai marchi notori anche se non registrati in Cina, purché sia possibile dimostrare la loro notorietà e l'esistenza di un rischio di confusione o di pregiudizio per il titolare.

In questo contesto, diventa essenziale documentare in modo sistematico la presenza commerciale del marchio, attraverso materiali quali cataloghi, partecipazioni a fiere internazionali, contenuti online e articoli di stampa. Tale documentazione può risultare decisiva nelle procedure di opposizione o di invalidazione.

### **Considerazioni conclusive**

La proposta di revisione della legge sui marchi rappresenta un segnale importante dell'evoluzione del sistema cinese di tutela della proprietà intellettuale verso standard più elevati e in linea con le prassi internazionali.

Il rafforzamento dei criteri contro la malafede, l'introduzione di sanzioni specifiche e l'ampliamento dei poteri del CNIPA contribuiscono a creare un quadro normativo più strutturato e potenzialmente più favorevole ai legittimi titolari dei marchi.

Tuttavia, la riforma non elimina le criticità strutturali del sistema, in particolare quelle derivanti dal principio del *first-to-file*. Per le imprese italiane, la tutela efficace del marchio in Cina continuerà a richiedere una pianificazione anticipata, una gestione attenta della documentazione e un'integrazione della strategia di proprietà intellettuale nella più ampia pianificazione commerciale.

In un contesto competitivo e in continua evoluzione, la capacità di proteggere tempestivamente i propri asset immateriali rappresenta un elemento determinante per operare con successo nel mercato cinese.

\*\*\*

*Il presente rapporto è frutto della libera interpretazione e sintesi delle fonti ivi menzionate da parte dell'Avv. Carlo D'Andrea, in qualità di Avvocato responsabile del Desk "Assistenza e Tutela della Proprietà Intellettuale e Ostacoli al Commercio" costituito presso l'Agenzia ICE di Pechino e non costituisce in ogni caso un parere legale sulle questioni trattate, né può dar luogo a legittimi affidamenti o fondare iniziative di natura legale. Per eventuali richieste di chiarimenti, vi invitiamo a fare riferimento all'indirizzo e-mail [ipr.pechino@ice.it](mailto:ipr.pechino@ice.it) e/o al sito web <https://www.ice.it/it/mercati/cina/pechino/desk-tutela-proprietà-intellettuale>*